

Interner Verteilerschlüssel:

- (A) [-] Veröffentlichung im ABl.
- (B) [-] An Vorsitzende und Mitglieder
- (C) [-] An Vorsitzende
- (D) [X] Keine Verteilung

**Datenblatt zur Entscheidung
vom 3. November 2014**

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0932/09 - 3.3.02

Anmeldenummer: 03007242.5

Veröffentlichungsnummer: 1354607

IPC: A61M1/28, A61K33/14

Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

Kombination von zwei Einzellösungen für die Peritonealdialyse und sie enthaltender Doppelkammerbeutel

Patentinhaber:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Einsprechende:

Baxter International Inc.

Stichwort:

Lösung für die Peritonealdialyse / Fresenius

Relevante Rechtsnormen:

EPÜ Art. 113(1), 111(1)

EPÜ R. 103(1)(a)

VOBK Art. 11

Schlagwort:

Rechtliches Gehör - wesentlicher Verfahrensmangel

Zurückverweisung an die erste Instanz -

wesentlicher Mangel im Verfahren vor der ersten Instanz (ja)

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

./.



**Beschwerdekammern
Boards of Appeal
Chambres de recours**

European Patent Office
D-80298 MUNICH
GERMANY
Tel. +49 (0) 89 2399-0
Fax +49 (0) 89 2399-4465

Beschwerde-Aktenzeichen: T 0932/09 - 3.3.02

**E N T S C H E I D U N G
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.02
vom 3. November 2014**

Beschwerdeführer: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
(Patentinhaber) Else-Kröner-Strasse 1
61352 Bad Homburg v.d.H. (DE)

Vertreter: Laufhütte, Dieter
Lorenz-Seidler-Gossel
Widenmayerstrasse 23
80538 München (DE)

Beschwerdegegner: Baxter International Inc.
(Einsprechender) One Baxter Parkway
Deerfield, Ill. 60015, U.S.A. (US)

Vertreter: Alt, Michael
Bird & Bird LLP
Maximiliansplatz 22
80333 München (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamts, die am 24. Februar 2009 zur Post gegeben wurde und mit der das europäische Patent Nr. 1354607 aufgrund des Artikels 101 (3) (b) EPÜ widerrufen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender U. Oswald
Mitglieder: H. Kellner
R. Cramer

Sachverhalt und Anträge

I. Die europäische Patentanmeldung Nr. 03 007 242.5 wurde als europäisches Patent Nr. 1 354 607 mit 14 Ansprüchen erteilt.

II. Patentanspruch 1 des erteilten Patents hatte folgenden Wortlaut:

"Kombination von wenigstens zwei Einzellösungen zur Herstellung einer aus den Einzellösungen bestehenden Lösung für die Peritonealdialyse, die nach einer Hitzesterilisation zusammengeführt und einem Patienten zugeführt werden, wobei die erste Einzellösung ein Osmotikum und die zweite Einzellösung einen Puffer enthält und wobei eine dieser Einzellösungen oder eine weitere Einzellösung Elektrolytsalze enthält, dadurch gekennzeichnet, daß das Osmotikum ein Glucosepolymer und/oder ein Glucosepolymer-Derivat umfaßt und der pH-Wert der ersten Einzellösung im Bereich zwischen 4,0 und 4,3 liegt".

III. Die Einsprechende hat mit der Begründung Einspruch eingelegt, der Gegenstand des Streitpatents sei unzulässig erweitert (Artikel 100 c) EPÜ). Er sei außerdem nicht neu und ergäbe sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik (Artikel 100 a) EPÜ).

IV. Die Einspruchsabteilung hat mit der unter dem Datum vom 24. Februar 2009 zur Post gegebenen Entscheidung nach Artikel 101 (3) b) EPÜ das Patent widerrufen.

Sie war der Auffassung, dass der Gegenstand von Anspruch 1 des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge I bis VI wegen des in allen Anträgen als Antwort auf die Einspruchs begründung zusätzlich eingefügten Merkmals

über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe und somit gegen die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPÜ verstoße.

- V. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein.

Mit der Beschwerdebegründung reichte sie einen, mit dem Hauptantrag vor der Einspruchsabteilung identischen Hauptantrag und neue Hilfsanträge I bis IX ein.

Die Beschwerdeführerin trug vor, dass ihr Anspruch auf rechtliches Gehör von der Einspruchsabteilung verletzt worden sei und damit ein wesentlicher Verfahrensmangel vorliege, der eine Zurückverweisung und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

- VI. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat den Ausführungen der Beschwerdeführerin im Wesentlichen widersprochen, jedoch ebenfalls die Zurückverweisung der Angelegenheit beantragt.

- VII. Auf entsprechende Nachfrage seitens der Beschwerdegegnerin teilte die Kammer mit Bescheid vom 25. August 2014 mit, dass nach vorläufiger Einschätzung und Sachlage in der mündlichen Verhandlung eine Diskussion von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit im Hinblick auf den Patentgegenstand nicht vorgesehen sei.

- VIII. Am 3. November 2014 fand die mündliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer statt.

- IX. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin im Verfahren, soweit für diese Entscheidung relevant, kann folgendermaßen zusammengefasst werden:

Obwohl die Einspruchsabteilung mit ihrem Bescheid zur Ladung eine positive vorläufige Meinung in Bezug auf die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ geäußert hatte, habe sie sich nach dem Vortrag der Parteien zu diesem Thema zur Beratung zurückgezogen, ohne einen Hinweis zu geben, dass sie ihre vorläufige Meinung geändert haben könnte oder dass eine endgültige Entscheidung ergehen könne. Unter diesen Umständen habe sich die Beschwerdeführerin nicht auf das nach der Beratung unmittelbar verkündete negative Ergebnis einstellen können. Insbesondere sei ihr so die Möglichkeit vorenthalten worden, neue Anträge einzureichen. Die nunmehr im Beschwerdeverfahren vorgelegten, entsprechend korrigierten Anträge hätten bei sachgerechtem Verfahrensverlauf bereits vor der Einspruchsabteilung eingereicht und diskutiert werden können.

Somit liege im Ergebnis eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vor.

X. Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat den Argumenten der Beschwerdeführerin widersprochen:

Die Einspruchsabteilung habe den Parteien mehrmals die Möglichkeit gegeben, sich zur Frage der unzulässigen Erweiterung zu äußern. Die Patentinhaberin habe aber weder nach einer Unterbrechung der Verhandlung gefragt noch die Absicht kundgetan, dass sie neue Anträge einreichen wolle. Für die Wahrung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sei es nicht erforderlich, dass die Einspruchsabteilung die Patentinhaberin frage, ob sie neue Anträge einreichen wolle.

Eine Zurückverweisung der Angelegenheit ohne weitere Diskussion in der Sache entspreche zwar im Grunde auch

ihren eigenen Anträgen, aber die Rückzahlung der Beschwerdegebühr sei aus den angeführten Gründen nicht gerechtfertigt.

- XI. Die Beschwerdeführerin (Patentinhaberin) beantragte die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die Zurückverweisung des Verfahrens zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung, oder hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents in der Fassung gemäß dem mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hauptantrag, oder höchst hilfsweise die Aufrechterhaltung des Patents gemäß einem der mit der Beschwerdebegründung eingereichten Hilfsanträge I bis IX. Weiterhin beantragte sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die Zurückweisung der Beschwerde, oder hilfsweise die Zurückverweisung des Verfahrens zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung.

Entscheidungsgründe

1. Die Beschwerde ist zulässig.
2. Rechtliches Gehör und Zurückverweisung; Artikel 113 (1) und 111 (1) EPÜ

Aus dem schriftlichen und mündlichen Vortrag der Parteien im Beschwerdeverfahren ist in Übereinstimmung mit dem sonstigen Inhalt der Akte folgender Verfahrensverlauf ersichtlich:

Die Einspruchsabteilung hat mit ihrem Bescheid zur Ladung unter Nennung der Fundstellen der einschlägigen Merkmale eine positive vorläufige Meinung in Bezug auf

die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPÜ geäußert. In der Verhandlung hat sie dagegen nach der Diskussion dieses Einspruchsgrundes das Patent widerrufen, ohne den geringsten direkten oder indirekten Hinweis gegeben zu haben, dass sich diese vorläufige Meinung geändert haben könnte. Beispielsweise hat sie vor der entsprechenden Beratung nicht darauf hingewiesen, dass unmittelbar danach eine endgültige Entscheidung verkündet werden könnte.

- 2.1 Durch diese Kumulation der Umstände, insbesondere des fehlenden Hinweises auf die Möglichkeit, dass unmittelbar nach der Beratung eine endgültige Entscheidung fallen könnte, und der vorherigen vorläufigen, aber zu Gunsten der Beschwerdeführerin begründet positiven Meinung im Gegensatz zur tatsächlichen Widerrufsentscheidung, hat die Einspruchsabteilung das Verfahren so geführt, dass der Beschwerdeführerin *de facto* die Möglichkeit vorenthalten wurde, einen geänderten Anspruchssatz einzureichen und damit den diskutierten Einwand auszuräumen.
- 2.2 Daraus ergibt sich, dass ein wesentlicher Mangel im Verfahren vor der Einspruchsabteilung im Sinne der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör vorliegt.
- 2.3 Nach Artikel 11 der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts (VOBK) folgt daraus, dass die Angelegenheit an die erste Instanz zurückzuverweisen ist.

Nachdem beide Parteien diese Zurückverweisung gemäß Artikel 111 (1) EPÜ selbst beantragt haben, sprechen aus ihrer Sicht offensichtlich keine besonderen Gründe

im Sinne von Artikel 11 VOBK, zweiter Halbsatz, dagegen. Die Kammer sieht auch *ex officio* keine solchen besonderen Gründe.

3. Rückzahlung der Beschwerdegebühr; Regel 103 (1) EPÜ

Als Konsequenz des wesentlichen Mangels im Verfahren blieb der Beschwerdeführerin nur die Möglichkeit Beschwerde einzulegen, um ihr Anrecht auf rechtliches Gehör zu wahren. Daher entspricht die Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit im Sinne von Regel 103 (1) a), zweiter Halbsatz.

Entscheidungsformel

Aus diesen Gründen wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Behandlung an die Einspruchsabteilung zurückverwiesen.
3. Dem Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird stattgegeben.

Der Geschäftsstellenbeamte:

Der Vorsitzende:



N. Maslin

U. Oswald

Entscheidung elektronisch als authentisch bestätigt